

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 27.08.2021, поданное АО «ТВИНС Тэк», Московская обл., Ленинский р-н, пос. Горки Ленинские (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713119 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019713119, поданной 25.03.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «серый, синий, белый, красный».

Роспатентом 30.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713119 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны элемента «911». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ элемент «911» заявленного обозначения является неохраняемым на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Входящий в состав заявленного обозначения элемент «911» представляет

собой простые цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание которых не имеет словесного характера и в отношении всех заявленных товаров в целом не обладают различительной способностью;

- представленные документы не доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения;

- экспертизой учтено наличие права у заявителя на товарный знак  по свидетельству № 381613, в котором элемент «911» является неохраняемым.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.08.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.12.2020.

Доводы возражения, поступившего 27.08.2021, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- элемент «911» образует комбинацию, обладающую различительной способностью, и может быть включен в товарный знак без дискламации;

- обозначение представляет собой не случайный набор произвольно взятых чисел, а числовую комбинацию, известную широкому кругу потребителей в качестве телефона службы спасения в ряде стран, ("девять - один - один"), в связи с чем, эта комбинация создает у потребителей ассоциации с товаром, который поможет в сложной ситуации, что и придает данному обозначению в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ ассоциативность и запоминаемость, необходимую для возникновения у обозначения различительной способности;

- обозначение «911» приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя 03 и 05 классов МКТУ в результате длительного и интенсивного использования;

- представленные документы в совокупности свидетельствуют о существенном объеме выпущенной и выпускаемой продукции с использованием «911», о длительности и интенсивности его использования на территории Российской Федерации, по меньшей мере, с 2004 года, о высокой степени информированности потребителей об указанном обозначении и его узнаваемости, что обуславливает его различительную способность в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05 классов МКТУ элемента «911»;

- заявитель просит учесть также документы о приобретении различительной способности заявленным обозначением, представленные на стадии экспертизы;
- согласно данным проведенного опроса Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН для выявления мнения потребителей о способности обозначения «911» как такового обладать различительной способностью, установлено, что подавляющее большинство потребителей (73%) полагают, что обозначение «911» используется одной или разными, но связанными между собой компаниями. Согласно выводам экспертной организации, полученные данные свидетельствуют о том, что, по мнению потребителей соответствующих товаров и услуг, обозначение "911" является средством индивидуализации одного конкретного производителя;
- заявитель просит учесть судебные решения, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым возражениям: решение Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2021 по делу № СИП-533/2021, которым признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.01.2021 на решение Роспатента от 27.10.2020 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1269551 () как несоответствующее подпункту 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Во исполнение указанного судебного акта Роспатент обязан совершить действия по внесению изменений в международную регистрацию знака № 1269551 в части предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации с указанием элемента «911» в качестве охраняемого;
- в судебном решении по делу № СИП-533/2021 Суд по интеллектуальным правам пришел «к однозначному выводу о том, что элемент «911» длительное время используется для индивидуализации товаров правообладателя 03-го и 05-го классов МКТУ и в результате такого использования приобрел дополнительную различительную способность до даты приоритета товарного знака по международной регистрации № 1269551 в отношении заявленных на регистрацию товаров».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- заключение № 22-2021 от 26 февраля 2021 г., дополнительные документы к нему (протокол, пояснительная записка и т.п.) – [1];
- копии Определения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-533/2021 от 31 мая 2021 года и решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-533/2021 от 01 октября 2021 года – [2];
- документы в отношении приобретенной различительной способности (материалы по рекламе, договоры, акты, товарные накладные, счета-фактуры, отчеты, эфирные справки и т.д.) – [3];
- график продаж продукции «911» – [4];
- письмо от типографии, образцы по цвету – [5];
- спецификации на поставки картонных упаковок в период 2007-2019 гг. – [6];
- договоры и спецификации на поставку туб, образец-эталон – [7];
- данные о сайте заявителя – [8];
- информация о БАДах и другой продукции заявителя – [9];
- статистика посещаемости сайта, данные по Интернет-аптеке – [10];
- договоры, накладные поставок товаров заявителя 2011-2019 гг. – [11];
- данные по отгрузкам – [12];
- фотографии продукции «911» в розничной продаже – [13];
- обзор розничного сегмента рынка косметической продукции в Российской Федерации по итогам 2018 г. – [14];
- дипломы об участии в выставках – [15];
- сертификаты на БАД – [16].

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.08.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 27.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.03.2019) заявки № 2019713119 правовая база для

оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, включает цифровой элемент «911», изображение пересекающихся полос, а также словесный элемент «ВАША СЛУЖБА СПАСЕНИЯ». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«продукты косметические и туалетные не лечебные; пасты зубные не лечебные; продукты парфюмерные, ароматизаторы [эфирные масла]; кремы косметические; крем для рук косметический; крем для ног косметический; крем для лица косметический; крем для тела косметический; косметическое молочко; сыворотка косметическая; гели, бальзамы и гели-бальзамы косметические; средства для ухода за кожей головы и волос косметические; мыла; жидкое мыло; спреи для волос; спреи косметические освежающие для кожи; шампуни; маски-бальзамы для волос; спреи освежающие ароматизированные»*, товаров 05 класса МКТУ *«изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; шампуни лечебные; маски-бальзамы для волос лечебные; средства для лечения кожи головы и волос; средства лечебные для ухода за кожей тела, лица, рук и ног; средства для ухода за кожей головы лечебные; лечебные кремы; бальзамы, гели и гели-бальзамы лечебные; средства туалетные лечебные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; бальзамы для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты*

растений для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей» в цветовом сочетании: «серый, синий, белый, красный».

Решение Роспатента от 30.12.2020 основано на том, что элемент «911» является неохраняемым и не соответствует положению пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия элемента «911» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Цифровой элемент «911» выполнен в цвете, цифры соприкасаются друг с другом, выделены серо-бело-синим цветовым сочетанием и прорисовкой контура. При этом часть красной полосы выполнена с наложением на цифру 1 элемента «911». Под цифровым элементом «911» выполнен словесный элемент «ВАША СЛУЖБА СПАСЕНИЯ».

Коллегией учтены имеющиеся в деле документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Заявитель использует элемент «911» на заявленных товарах 03 и 05 классов МКТУ, начиная с 2004 года. Так, в материалы дела представлены данные о разработке серии упаковок в 2006 году с использованием обозначения "911", которое используется по настоящее время. Заявителем были приобретены картонные упаковки и тубы для производства товаров 03 и 05 классов МКТУ. В 2013-2015 гг. были изготовлены инструкции и пачки, содержащие обозначение "911" в количестве 19 443 300 штук. В 2012-2016 гг. были изготовлены вкладыши, содержащие обозначение "911", в количестве 18 780 000 штук. В 2018 г. было изготовлено пакетов, содержащих обозначение "911", в количестве 61 600 штук. В 2010 г. были изготовлены пленки для продуктов, которые содержат обозначение "911", объемом более 300 кг для каждого продукта. На сайте www.twinstec.ru представлены предложения к продаже товаров 03 и 05 классов МКТУ заявителя [3,5-7,10,13].

Согласно сведениям о продажах с 2004 по 2017 гг., объем продаж товаров 03 и 05 классов МКТУ серии «911» составили за указанный период 97788306 штук [4]. В период с 01.01.2017 по 31.12.2019 гг. было отгружено 309 321 упаковок товаров на сумму 15 224 879, 75 рублей. В обоснование территорий и объемов реализации в материалах дела имеются договоры, товарные накладные на поставку товаров, данные о позиционировании продукции в Интернет-аптеке, фотографии товаров. Так,

товары 03, 05 классов МКТУ поставлялись в Москву, Санкт-Петербург, Красногорск, Московскую область, Пермь, Химки, в Пушкинский район и т.д. [09-13]

В материалах дела имеются сведения об экспонировании, а также дипломы об участии в выставках [15] заявителя с серией продукции, маркируемой обозначением «911». В 2008 году заявитель стал участником и обладателем дипломов победителя Московского регионального конкурса Всероссийской программы «100 лучших товаров России» в отношении гелей-бальзамов и детской косметики.

В отношении рекламной компании [3] заявителя необходимо отметить следующее. Заявителем представлены договоры, акты, технические задания, дополнительные соглашения и т.п. с целью подтверждения рекламы товаров, маркируемых обозначением «911», как на федеральном, так и региональном уровнях. В 2014 году рекламный материал с обозначением "911" интегрирован в сюжетах программы «Здоровье». Для подтверждения рекламной компании на региональном телевидении представлены эфирные справки, материалы о рекламе продукции в 2018 году с обозначением "911" на телеканалах (НТВ, ДОМАШНИЙ, Россия 1, Звезда, Петербург-5, ТВЦ и т.п.) г. Новосибирска.

В период 2011-2016 гг. реклама шампуней, кремов, содержащих обозначение «911» размещалась в газетах «Моя прекрасная дача», «Еда», «Еда.Спецвыпуск», «Школа кулинара», «Люблю цветы!», «Дача и дачники», «Дачный совет», «Рецепты на УРА». В период 2011-2019 гг. было изготовлено листовок, буклетов, брошюр, содержащих обозначение "911", в количестве 2 020 200 штук [3].

В 2015 г. реклама товаров заявителя, маркируемых обозначением «911» также осуществлялась на транспортных средствах, которые ездили по маршрутам Подмосковья. В 2017 году заявитель размещал рекламу своих брендов на Интернет-сайтах. В частности, реклама на сайте google.ru была размещена в виде текстового блока - «Серия 911». Реклама на сайтах «Одноклассники» и vk.com была размещена в виде тексто-графических блоков «торговые марки «911 Ваша служба спасения». За данный период обозначение "911" было показано 81 437 204 раза, кликнули по рекламе 231 350 раз пользователей [3].

Сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров содержатся в независимом

аналитическом обзоре «Аптечная розница: Дополнительный ассортимент. Обзор розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в Российской Федерации по итогам 2018 г.», подготовленном аналитической компанией «Альфарм», осуществляющей независимый аудит розничных аптечных продаж косметических средств (https://alpharm.ru/sites/default/files/Obzorroznicnogo_kommercheskogo_segmentajrynka_kosrneticheskikh_sredstv_v_rf_po_itogam_2018_g.pdf). Согласно указанному обзору в Рейтинге брендов среди ТОП-10 брендов косметических средств 2018 г. в денежном выражении бренд «911» занимает 8-е место, а в натуральном выражении (по количеству упаковок) - 2-е место [14].

Согласно социологическому исследованию № 22-2021 от 26 февраля 2021 г. [1] подавляющее большинство потребителей (73%) полагают, что обозначение «911» используется одной или разными, но связанными между собой компаниями. Почти половина опрошенных (49%) полагает, что по обозначению «911» возможно определить компанию, которая его использует. Большинство респондентов (64%) также считают, что марка линейки товаров «911 Ваша служба спасения» носит название «911». В подтверждение достоверности проведения указанного опроса представлена пояснительная записка к CD-диску и ссылки на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 22-2021 от 26 февраля 2021 г., а также протокол осмотра письменного доказательства (информации в сети Интернет), подтверждающей задаваемые в ходе опроса вопросы и демонстрируемые обозначения.

По совокупности имеющихся доказательств можно прийти к выводу о том, что обозначение «911» является средством индивидуализации товаров 03, 05 классов МКТУ конкретного производителя - заявителя, о чем свидетельствуют фактические данные длительного и интенсивного использования обозначения до даты подачи заявки, в том числе социологическое исследование.

Кроме того, коллегией учтено решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-533/2021 от 01.10.2021, которым признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 03.01.2021 на решение Роспатента от 27.10.2020 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны

товарному знаку по международной регистрации № 1269551 () как несоответствующее подпункту 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Согласно указанному судебному акту Роспатент обязан совершить действия по внесению изменений в международную регистрацию товарного знака № 1269551 в части предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации с указанием элемента «911» в качестве охраняемого.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что элемент «911» заявленного обозначения противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2021, изменить решение Роспатента от 30.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019713119.